

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Undécima reunión
Ginebra, 18 a 22 de junio de 2018

OBSERVACIONES DE TERCEROS

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. La circular C. PCT 1527 contenía un informe sobre los cinco primeros años del sistema de presentación de observaciones de terceros en el marco del PCT, que se inició en julio de 2012. Las respuestas a esa circular fueron muy positivas en cuanto al sistema como cuestión de principio, pero muchas Oficinas no pudieron evaluar los efectos prácticos en la fase nacional debido a la falta de datos. Hubo diversidad de opiniones acerca de si el alcance de las observaciones debía ampliarse para abarcar cuestiones que iban más allá de la novedad y la actividad inventiva. Asimismo, se formularon varias sugerencias de mejoras administrativas. La Oficina Internacional recomienda que se dé a conocer mejor el sistema en las partes del mundo en las que se utiliza poco y que se recopilen los datos necesarios para evaluar su efecto en la fase nacional antes de introducir cambios sustanciales.

RESUMEN DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE TERCEROS

2. A continuación se exponen las principales características del sistema de presentación de observaciones de terceros:

- a) Las observaciones pueden formularse a partir de la fecha de publicación internacional y hasta 28 meses después de la fecha de prioridad. Únicamente pueden presentarse a través del sistema electrónico previsto a tal efecto.

- b) Las observaciones deben referirse a la novedad y a la actividad inventiva, aunque inevitablemente pueden contener comentarios incidentales sobre otras cuestiones, como la claridad, cuando ello sea pertinente para determinar el alcance de la reivindicación y, en consecuencia, si los documentos sobre el estado de la técnica son o no pertinentes. La Oficina Internacional no aplica esta limitación de manera estricta y acepta las observaciones siempre que se refieran principalmente a la novedad y a la actividad inventiva y no contengan elementos que sean manifiestamente inapropiados. La Oficina Internacional no examina el fondo de las observaciones.
- c) Las observaciones pueden presentarse de forma anónima.
- d) Una observación puede contener un máximo de diez referencias al estado de la técnica, que se presentan en un formato estructurado e incluyen datos bibliográficos, indicaciones de reivindicaciones pertinentes, pasajes significativos y una "breve explicación de la pertinencia" de un máximo de 5.000 caracteres. Por cada referencia al estado de la técnica puede adjuntarse un máximo de tres documentos PDF, que se ponen a disposición únicamente del solicitante, las Administraciones internacionales y las Oficinas designadas (la intención inicial era permitir la presentación de documentos separados para la copia de una cita, un resumen y una traducción, pero no es necesario que se limiten a ese contenido). La observación puede ir acompañada de comentarios adicionales en forma de documento PDF, que se pondrá a disposición del público, con el fin de permitir la inclusión de cuadros y fórmulas que no puedan pegarse en los cuadros de texto, o bien para explicar más fácilmente la pertinencia de diversas referencias al estado de la técnica en relación con la actividad inventiva.
- e) Cada solicitud internacional puede recibir un máximo de diez observaciones de terceros.
- f) El solicitante puede formular comentarios sobre las observaciones recibidas hasta 30 meses después de la fecha de prioridad.
- g) Las observaciones, al igual que los comentarios del solicitantes, se publican en PATENTSCOPE al día siguiente de su tramitación por la Oficina Internacional, se comunican sin demora a las Administraciones internacionales competentes, a menos que ya se haya recibido el informe correspondiente, y se comunican colectivamente a las Oficinas designadas transcurridos 30 meses a partir de la fecha de prioridad.

3. La comunicación a las Administraciones internacionales se realiza de forma activa; siempre se envían copias si todavía no se ha recibido el informe pertinente de la Administración en cuestión. La comunicación a las Oficinas designadas se realiza de conformidad con la Regla 93*bis*, de modo que las Oficinas pueden elegir si se les facilita la documentación de forma activa o solo cuando así lo soliciten. En la actualidad, 11 Oficinas designadas han decidido que se les transmitan activamente todas las observaciones. Otras Oficinas las descargan cuando son necesarias, si la solicitud internacional entra en la fase nacional. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, en su calidad de Oficina designada, ha indicado que no extrae sistemáticamente esas observaciones, sino que espera que el solicitante indique los documentos pertinentes de las observaciones en la declaración relativa a la divulgación de información que se exige en el momento de la entrada en la fase nacional.

RESUMEN DE LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE OBSERVACIONES

4. En la circular C. PCT 1527 figura un informe sobre diversos aspectos relativos a las observaciones presentadas durante los cinco primeros años de funcionamiento del sistema de presentación de observaciones de terceros en la fase internacional del PCT.

5. Durante los cinco primeros años de funcionamiento, se aceptaron 1.422 observaciones en relación con 1.394 solicitudes internacionales, un promedio de alrededor de 24 al mes o una por día laborable, es decir, aproximadamente el 0,15% del total de solicitudes internacionales admisibles. La tendencia general es que el sistema se utilice cada vez más. No obstante, como era de esperar en un volumen bajo, la fluctuación entre meses es grande en relación con las cifras totales. Se esperaba que el uso del sistema fuera bajo, al igual que otros sistemas similares para formular observaciones de terceros con arreglo a la legislación nacional.
6. La mayoría de las observaciones (78%) se presentaron de forma anónima y, en parte como consecuencia de ello, la distribución geográfica del origen de las observaciones no está clara. Con todo, si se consideran cuestiones tales como el idioma de las observaciones en comparación con el idioma de las publicaciones, así como la fuente de los documentos citados, se desprende que lo más frecuente es que las observaciones procedan de competidores situados en la misma región en la que se presentó la solicitud internacional correspondiente.
7. Cuando se estableció el sistema, existía la preocupación de que fuera objeto de abuso, es decir, que se inundara al solicitante y a las Oficinas con información repetitiva o poco pertinente. Sin embargo, no se ha constatado esa circunstancia. El mayor número de observaciones recibidas sobre una misma solicitud ha sido de tres. El número más común de documentos citados relativos al estado de la técnica ha sido de uno, con un promedio de 3,8 y un máximo de 22. Durante los cinco primeros años, solo se han rechazado 45 observaciones; la mayoría de ellas fueron presentadas por error por personas que probaban el sistema, o bien contenían defectos relativamente menores que se corrigieron, volviéndose a presentar las observaciones. La Oficina Internacional no tiene conocimiento de ningún caso en que una observación presentada de forma intencionada pudiera ser considerada inaceptable en un proceso nacional de presentación de observaciones de terceros que permita formular observaciones sobre una gama más amplia de cuestiones relativas a la patentabilidad.
8. La gran mayoría (más del 90%) de las observaciones se formuló en inglés. Ello se debe en parte a que aproximadamente la mitad de las solicitudes internacionales se publican en inglés. No obstante, un tercero podrá elegir el inglés para presentar sus observaciones, aun cuando ese no sea ni el idioma de publicación ni su idioma materno, a fin de ponerlas a disposición del mayor número posible de Oficinas designadas, teniendo en cuenta que la Oficina Internacional no traduce las observaciones.
9. Alrededor del 29% de los documentos mencionados en las observaciones formuladas por terceros no formaban parte de la literatura de patentes, proporción considerablemente superior a la de los informes de búsqueda internacional (algo más del 10%; véase el informe sobre las características de los informes de búsqueda internacional en la circular C. PCT 1524). Ello refleja una de las esperanzas originales del sistema: que saque a la luz tipos de documentos que pueden ser conocidos por los competidores, pero que los examinadores no encuentran fácilmente.
10. En gran parte, los documentos mencionados en las observaciones presentadas por terceros eran relativamente nuevos (publicados pocos años antes de la fecha de presentación internacional, perteneciendo algunos de ellos a las categorías "E" o "P"). No obstante, resulta difícil comparar esa distribución con la de los documentos citados en los informes de búsqueda internacional, ya que esa información no queda reflejada en el informe sobre las características de los informes de búsqueda internacional mencionado anteriormente, y la información necesaria acerca de la literatura distinta de la de patentes no está disponible en los informes de búsqueda internacional.

11. Hubo una tendencia muy marcada a dejar las observaciones para el último minuto. Alrededor del 33% de las observaciones se recibió la última semana del plazo establecido (28 meses a partir de la fecha de prioridad) y aproximadamente el 18% durante los dos últimos días, lo que entraña una serie de problemas:

- a) en muy pocas ocasiones se envían observaciones a la Administración encargada del examen preliminar internacional para que se tengan en cuenta en dicho examen (puesto que las observaciones solo pueden presentarse después de la publicación internacional, es extremadamente improbable que se envíen a la Administración encargada de la búsqueda internacional, independientemente de la rapidez con que se presenten);
- b) el solicitante dispone de un tiempo limitado para estudiar la posibilidad de responder durante la fase internacional;
- c) cuando la Oficina Internacional encuentra deficiencias en las observaciones, por lo general resulta imposible rechazarlas y recibir una versión corregida antes de que venza el plazo.

12. Muy pocos solicitantes optaron por responder a las observaciones formuladas en la fase internacional: el 4,5% de las solicitudes con observaciones cuentan con una respuesta del solicitante.

RESPUESTAS A LA CIRCULAR C. PCT 1527

13. La Oficina Internacional recibió 19 respuestas a la circular: 17 de las oficinas nacionales o regionales de patentes y dos de representantes de grupos de usuarios. Los comentarios fueron universalmente positivos en lo que respecta al principio de la formulación de observaciones por parte de terceros en la fase internacional, al menos en cuanto al alcance actual, que permite señalar a la atención de los examinadores y otras partes interesadas las referencias al estado de la técnica que se consideran pertinentes para la novedad o la actividad inventiva.

14. Sin embargo, si bien algunas Oficinas pudieron determinar casos en los que el examinador consideró que el estado de la técnica había sido útil, esas Oficinas no pudieron aportar una evaluación general significativa del valor "típico" de una observación, bien porque muy pocas solicitudes pertinentes habían entrado en la fase nacional, bien porque no se podían recabar datos suficientes para determinar si las observaciones habían afectado significativamente al curso de la búsqueda y el examen nacionales sin inspeccionar manualmente cada expediente en detalle. Una Oficina observó que una parte importante de las observaciones internacionales se habían vuelto a presentar posteriormente como observaciones nacionales tras la entrada en la fase nacional.

15. Las Oficinas manifestaron opiniones divergentes sobre si sería beneficioso ampliar el alcance permitido de las observaciones más allá de la novedad y la actividad inventiva. Algunas Oficinas consideraron que podría ser útil aceptar comentarios sobre cualquier tema. Otros estimaron que el sistema existente ya aborda la cuestión clave (permitir que el estado de la técnica y su pertinencia percibida se den a conocer a los examinadores) y que las observaciones sobre otras cuestiones no serían útiles. Entre los motivos aducidos figuran el hecho de que se trata de ámbitos que la Administración encargada de la búsqueda internacional debería abarcar adecuadamente, en la medida en que resulte práctico, en el plano internacional; que las legislaciones nacionales sobre otros ámbitos difieren más que en lo que respecta a la novedad y la actividad inventiva; y que la información adicional probablemente eclipsaría los puntos clave.

16. En lo que respecta específicamente a la paternidad de la invención, varias Oficinas designadas señalaron que los comentarios sobre este tema podrían carecer de valor porque o bien no tienen el mandato de considerar la paternidad de la invención, o bien ello solo puede hacerse en el marco de un procedimiento contencioso, en el que la persona que reivindicara la paternidad tendría que presentar su alegato de conformidad con los requisitos específicos de la legislación nacional.

17. Una Oficina designada indicó que sería útil que se disponga de copias de los documentos citados en WIPO CASE (Acceso centralizado a los resultados de la búsqueda y el examen) o que la información completa relativa a las observaciones solo se envíe a las Oficinas designadas en caso de que se produzca la entrada en la fase nacional, en lugar de la opción de “todo o nada” que se aplica en la actualidad. También se sugirió que se aliente a las personas que formulan observaciones a que ofrezcan traducciones al inglés, cuando no sea ese el idioma original, o bien que la Oficina Internacional facilite traducciones automáticas.

18. En un comentario de un grupo de usuarios se sugirió acortar el plazo para la presentación de observaciones y utilizar el tiempo adicional antes del final de la fase internacional para que las observaciones sean examinadas por la Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preliminar internacional, así como para dar más tiempo al solicitante para formular sus comentarios. Este grupo de usuarios añadió que el estado de la técnica citado en las observaciones debería comunicarse sistemáticamente a todas las Oficinas designadas para someterlo a la consideración de los examinadores, sin necesidad de que el solicitante asuma la responsabilidad de transmitir esa información.

PROPUESTA DE LABOR ADICIONAL

Mejora de los servicios prestados por la Oficina Internacional

19. El sistema de presentación de observaciones de terceros fue creado para recopilar la mayor cantidad de información posible en un formato estructurado. En este sentido, la información de las citas y las “breves explicaciones de la pertinencia” están disponibles en un formato XML que se basa en gran medida en el informe de búsqueda internacional. El volumen de observaciones nunca ha sido suficiente para justificar un trabajo de envergadura que permita hacer un mejor uso de esa información concreta. No obstante, ahora que aproximadamente el 65% de los informes de búsqueda internacional se recibe en XML, se está trabajando para facilitar el acceso a la información sobre las citas, tanto de los informes de búsqueda en XML como de las observaciones de terceros. Está previsto ofrecer las siguientes funciones a través de ePCT y PATENTSCOPE, lo que probablemente permitiría disponer de la misma información a través de WIPO CASE:

- a) generar listas de citas en formato XML que reflejen tanto los documentos citados en el informe de búsqueda internacional como en las observaciones de terceros (en principio, esas listas se ampliarían en el futuro para incluir los documentos citados en informes anteriores de búsqueda nacional y en los informes preliminares internacionales sobre patentabilidad, en la medida en que la información pudiera extraerse de un formato XML apropiado);
- b) generar listas de citas con enlaces a copias de los documentos cuando ello resulte práctico (para casi todos los documentos de patentes y algunos de los que conforman la literatura distinta de la de patentes);
- c) traducir automáticamente las observaciones de terceros a cualquier idioma de publicación del PCT (con arreglo a un servicio equivalente que se está desarrollando para los informes de búsqueda internacional).

Publicidad del servicio

20. Si bien el uso del sistema en diferentes partes del mundo parece depender en cierta medida del grado de experiencia con las observaciones de terceros en los sistemas nacionales, el uso de esas observaciones en la fase internacional dependerá en gran medida del grado de conocimiento del servicio. La Oficina Internacional invita a las Oficinas nacionales y a las asociaciones nacionales de usuarios a que recuerden a sus usuarios la disponibilidad y los posibles beneficios del sistema de presentación de observaciones por terceros.

Evaluación del efecto en la fase nacional

21. A fin de evaluar adecuadamente la eficacia de las observaciones para la fase nacional, las Oficinas designadas deberían:

- a) evaluar manualmente un número estadísticamente significativo de solicitudes respecto de las cuales se hayan presentado observaciones; o
- b) proporcionar sistemáticamente información legible por máquina sobre los documentos citados en las primeras comunicaciones de la Oficina en la fase nacional, junto con información sobre si se han modificado las solicitudes, a fin de permitir el análisis estadístico de los patrones de citación.

22. La Oficina Internacional agradecería la recepción de toda la información que proporcionen las Oficinas designadas a partir de una evaluación manual de las observaciones formuladas en la fase nacional, y daría mayor difusión a esa información. Sin embargo, no es probable que muchas Oficinas realicen esa labor. Además, salvo que se elabore una metodología común, no será fácil comparar los resultados de las evaluaciones. Por consiguiente, la Oficina Internacional alentaría a las Oficinas designadas a que faciliten información legible por máquina relativa a las citas presentadas en la fase nacional. Esta labor ya está en curso en algunas Oficinas, puesto que es muy importante para los sistemas locales de gestión de la calidad, para la prestación de servicios a los solicitantes y a terceros, la evaluación de la forma en que se utilizan los informes de búsqueda internacional y la mejora de los servicios que pueden ofrecerse a través de WIPO CASE y sistemas similares. Esa información también podría servir para evaluar las observaciones de terceros sin costo adicional para las Oficinas nacionales.

Cambios en los procesos administrativos

23. La Oficina Internacional toma nota de la sugerencia de que se reduzca el plazo para formular observaciones y de que todas las observaciones sean evaluadas por una Administración internacional. La Oficina Internacional estaría dispuesta a reducir el plazo para formular observaciones si ello ayudara a los solicitantes a preparar las respuestas a esas observaciones. No obstante, no se considera que la falta de tiempo sea el principal motivo por el que muy pocos solicitantes responden a las observaciones de terceros en la fase internacional. Además, parece poco realista pensar que las Administraciones internacionales estarían dispuestas a evaluar las observaciones recibidas una vez finalizados sus informes, sin exigir el pago de una tasa por el servicio. Por consiguiente, en este momento la Oficina Internacional no propone ningún cambio en el calendario ni en la participación de las Administraciones internacionales.

Ampliación del alcance permitido de las observaciones

24. Existe un interés considerable en ampliar el alcance de las observaciones formuladas por terceros para que abarquen al menos algunas de las cuestiones que van más allá de la novedad y la actividad inventiva, pero también cierta preocupación, especialmente con respecto a la paternidad de la invención. La Oficina Internacional propondría no modificar por el momento el alcance del sistema, a la espera de una nueva evaluación de la eficacia de las observaciones existentes en la fase nacional y de la creación de servicios que permitan la

entrega de información personalizada a partir del procesamiento eficaz de datos XML, como la fusión de datos de diferentes fuentes y la traducción automática para formular las observaciones.

25. Se invita al Grupo de Trabajo a formular observaciones sobre la propuesta de labor adicional que figura en los párrafos 19 a 24 del presente documento.

[Fin del documento]